

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила) рассмотрела заявление от 18.05.2007, поданное ООО «ЭЛТАУНТ» (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №690610 знака «**HISTORY ICEBERG**», при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 690610 знака «**HISTORY ICEBERG**» произведена МБ ВОИС 24.03.1998г. в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя GILMAR S.P.A., Италия (далее - правообладатель). Решением Роспатента международной регистрации № 690610 знака «**HISTORY ICEBERG**» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ: класс 18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты и шорные изделия; класс 25 - одежда, обувь, головные уборы.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака «**HISTORY ICEBERG**», регистрация № 690610 в отношении всех зарегистрированных товаров 18 и 25 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 27.09.2007 г. за №690610/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.11.2007, с приложением копии заявления.

По просьбе представителя правообладателя заседание коллегии Палаты по патентным спорам переносилось. Окончательное заседание состоялось 28 января 2008 г.

Правообладателем исключительного права на международный знак №690610 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам были представлены следующие документы:

- рекламные публикации в российской прессе в отношении различных предметов одежды, обуви и головных уборов (1);
- счета от правообладателя российским компаниям в отношении различных предметов одежды, обуви и головных уборов, (2);
- рекламные публикации в российской прессе в отношении сумок, (3);
- счета от правообладателя российским компаниям в отношении сумок, кошельков, (4);
- таможенные Декларации Европейского Сообщества и соответствующие им счета, (5).

По мнению правообладателя, представленные им документы свидетельствуют об использовании международной регистрации №690610 на территории РФ в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В отзыве на заявление отмечено, что поскольку элемент данного товарного знака “ HISTORY” является слабым элементом знака, а элемент “ICEBERG” является сильным элементом знака, а также с учетом того факта, что основным знаком правообладателя является знак “ICEBERG”, то использование обозначения “ICEBERG” может служить доказательством использования международного товарного знака № 690610 и просит считать его в качестве такового.

Отзыв также содержит просьбу оставить международную регистрацию № 690610 на товарный знак «HISTORY ICEBERG» в силе и

отказать в удовлетворении заявления лица, подавшего рассматриваемое заявление.

В соответствии с Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 (далее – Закон) и с учетом даты (24.03.1998) международной регистрации №690610 правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть также признано применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

С учетом даты (18.05.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака составляет с 18.05.2002 по 17.05.2007.

В указанный период времени обладателем исключительного права на международную регистрацию №690610 знака «**HISTORY ICEBERG**» являлась компания GILMAR S.P.A. (Италия).

К правоотношениям с участием иностранных юридических лиц применяются правила российского гражданского законодательства, если иное не предусмотрено федеральным законом. Определяющим фактом возникновения правоспособности иностранного юридического лица на территории Российской Федерации является факт государственной регистрации в порядке, установленном статьей 49 ГК РФ и специальным законом о государственной регистрации юридических лиц. Иностранное юридическое лицо может быть представлено в виде филиала, представительства, дочерней компании, российской компании со 100 % иностранным капиталом, совместного предприятия.

Правообладатель не представил каких-либо документов, подтверждающих право компании GILMAR S.P.A. (Италия) на осуществление предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и, соответственно, выпуск товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку «**HISTORY ICEBERG**» по международной регистрации №690610, и введение их в гражданский оборот.

Относительно представленных фактических данных (2,4,5) следует отметить, что они не могут быть приняты во внимание, поскольку правообладателем не представлено документального подтверждения того, что товар, указанный в документах, в установленном порядке пересек таможенную границу Российской Федерации, т.е. тем самым был законным образом введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Так представленные декларации свидетельствуют лишь о намерении правообладателя осуществить поставку товара в РФ. Кроме того, отсутствует подтверждение факта оплаты товара.

В отношении фактических данных (1,3) следует отметить, что они лишь указывают на размещение в российских СМИ рекламы товаров 18 и 25 классов МКТУ, маркированных обозначением «**ICEBERG**» и не содержат сведений, позволяющих соотнести рекламируемые товары с правообладателем - GILMAR S.P.A. (Италия). Указанные материалы также не могут быть приняты во внимание как доказательства использования товарного знака, поскольку правообладатель не указывает каких-либо причин, которые могли бы считаться уважительными причинами неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке, что позволило бы признать применение знака в рекламе, на выставках использованием товарного знака в контексте абзаца 2 пункта 1 статьи 22 Закона.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного международного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, в отношении всех товаров и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.05.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 18.05.2007 и досрочно прекратить правовую охрану международной регистрации №690610 знака на территории Российской Федерации полностью.**